

## 欧洲专利官司怎么打？

需要结合自身情况，制定出有利于实现最终目标的整体专利保护和诉讼方案

文/林俊杰 裴雷

**林俊杰（Horace Lam）**，路伟国际律师事务所北京代表处知识产权业务主管，在品牌保护、诉讼及申请强制执行判决方面具有丰富的经验

**裴雷（Lester）**，路伟国际律师事务所律师助理，南开大学法学学士，曼彻斯特法学硕士，具有3年英国伦敦和北京某涉外律师事务所律师法律实践经验，2006年加入路伟国际律师事务所

今天，越来越多的中国企业“走出去”，欧洲正成为众多中国企业投资和产品推广的热土。但有一个现实问题：因保护意识薄弱，经验不足，诸多中国企业进入欧洲市场脚步受阻于专利纠纷，这其中又以通讯和电子等领域最为突出。

如何才能从容应对欧洲的专利诉讼？了解欧洲专利是关键。

### 如何申请欧洲专利

如果你是权利人，你在欧洲申请获得专利保护的主要途径有两种：一是向欧洲专利局申请欧洲专利；二是向各欧洲国家的专利机构分别申请其国内专利。

此前，欧洲各国的专利保护基于各国的专利法和专利制度。但欧洲经济一体化的进程要求欧洲各国加强合作，并打破专利保护的地域限制，建立统一的欧洲专利制度。《欧洲专利公约》（“European Patent Convention”简称“EPC”）于1973年应运而生，并于1977年正式生效。该公约旨在为欧洲范围内专利的授予制定单一程序和共同的标准。

根据《欧洲专利公约》的规定，欧洲商标局基于该公约，对于有创造性并且能在工业中得以应用的新发明授予的专利称为欧洲专利。欧洲专利与缔约国授予的该国专利具有同样的效力，保护期限为20年。

申请欧洲专利时，申请人首先需向位于慕尼黑的欧洲专利局递交专利申请。该申请通过审核后，申请人需指定要求获得发明保护的一个或几个缔约国（“指定国”），并履行相应登记手续。由此，该发明人将取得与指定国国内专利同等效力的专利权。值得注意的是，欧洲专利并没有取代成员国国内专利，而是与之并存。申请人仍然可以选择通过欧洲各国国家专利局的程序，取得其国内专利保护。

申请欧洲专利的单一程序与分别申请国内专利的程序相比，大大降低了时间和经济成本，确保了同一专利技术在不同缔约国的专利审批结果一致。欧洲专利正吸引着越来越多的发明者，并逐渐成为欧洲专利保护的重要途径。截止2005年底，《欧洲专利公约》的成员国在拉脱维亚的加入后已增至31个，欧洲专利的影响范围进一步扩大。

### 新规正在酝酿

《欧洲专利公约》只是欧洲专利制度统一进程中的一步，不可避免地存在着一定的局限性。例如，其主要涉及欧洲专利的审查、授予、异议和申诉，对于侵权诉讼和保护措施并无强制性规定，同时，也未指定专属管辖欧洲专利纠纷的仲裁机构或法院。也就是说，欧洲专利局并不负责受理该欧洲专利在指定国国内发生的专利撤销申请和专利侵权诉讼，为此，当事人只能诉诸于指定国国内专利机构或法院，依据其国内专利法律制度予以解

决。因地区性差异，一项欧洲专利在不同指定国所能获得的保护程度不同，这无疑导致了诉讼成本的提高和诉讼结果的不确定。

为解决上述问题，欧洲专利局正致力于建立一套有效的欧洲专利诉讼制度，《欧洲专利公约》的缔约国提议签订《欧洲专利诉讼条约》（“European Patent Litigation Agreement”简称“EPLA”），以加强欧洲专利的保护和欧洲专利制度的完整性。在这一条约框架下，欧洲专利侵权诉讼和撤销申请将由统一的欧洲专利法院受理，其裁决结果将在所有签约国自动生效。

遗憾的是，有关《欧洲专利诉讼条约》议案何时能够通过并生效目前还是未知数。

### 打造自己的诉讼策略

欧洲专利诉讼对侵权人或竞争对手的打击可能是致命的，胜诉后权利人可获得可观的赔偿金，因此必须引起足够重视。如上所述，欧洲专利诉讼只能在发生侵权的指定国国内法院分别进行，事实上就同一项欧洲专利的诉讼，可能会同时在几个国家的法院进行。

在此情况下，应当事先考虑几个问题：侵权行为发生在哪些国家；侵权产品的制造和分销是否在一个国家；应当在哪些国家起诉；就个案而言，哪个国家的专利实体法律对自己更有利，胜诉的可能性最大；如果能够胜诉，从哪个国家法院所能获得的损害赔偿金更多，获得的强性保护措施更有力；哪个国家诉讼程序最快捷，诉讼费用更低。

要回答上述问题，需要分析具体案情和各相关指定国专利诉讼法律制度的差异，这往往要求助于在欧洲专利诉讼方面具备精深专业知识和丰富实践经验的律师。

有些策略可以提供给中国企业借鉴：如果决定在多个国家分别开展专利诉讼活动，应当尽早部署整体诉讼方案；应当尽力确保在欧洲各国同时进行的法律行动相互协调，所提交的文字和言辞材料之间相一致；在一个国家的诉讼中被采用的证据或所取得的结论，往往可能同样适用于在其他国家就同一专利进行的诉讼；在庭审之前应当做好充足准备，就对方的行动尽快做出反应，采取有效应对措施；在专利诉讼中即使成为被指控侵权的一方，也应当积极行动，以争取主动地位，例如提出专利异议或撤销申请，或做出非侵权声明。

不难看出，通过欧洲专利的单一申请，同时在多个指定国取得与其国内专利权同等效力的保护。企业需要结合自身的实际情况，基于各国专利法律制度的差异和联系，制定出最有利于实现最终目标的最佳整体专利保护和诉讼方案。

版权所有 © SGLA 2008。

此出版物仅供阁下参考和兴趣阅读之用，无意作为完整全面的信息，并不构成亦不应予以依赖为法律意见。请根据自身情况寻求专门咨询。